



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2013674

van 16 juli 2019

Opposant: WePayPeople Holding N.V.

Donauweg 10
1043 AJ Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.

Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 961245

WEPAYPEOPLE

tegen

Verweerder: Jwr Invest BV

Bisonspoor 8008
3605 LW Maarssen
Nederland

Gemachtigde: MerkenSpot

Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1360287



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 3 oktober 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 36. Het depot is onder nummer 1360287 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 oktober 2017.

2. Op 1 december 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 961245 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 19 augustus 2014 en ingeschreven op 31 oktober 2014 voor diensten in de klassen 35, 36 en 45.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 5 december 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 18 juli 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

A. Argumenten opposant

9. Merk en teken zijn beide samengestelde merken, bestaande uit drie waarneembare woorden, waarvan de eerste twee identiek zijn, aldus opposant. Het eerste deel van een merk wordt volgens opposant als het meest belangrijk ervaren en in dit geval is WEPAY volgens hem het dominante element. De beeldelementen zijn minimaal aanwezig en in beide gevallen begint het derde woord met de letter P. Er is volgens opposant dan ook sprake van een hoge mate van visuele en auditieve overeenstemming. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking, is het volgens opposant duidelijk dat de woorden WEPAY eenzelfde betekenis hebben, dit wordt volgens hem niet veranderd door de toevoeging van de woorden PEOPLE en PILOTS. Dit betreft namelijk in beide gevallen doelgroepen, aldus opposant. Beide tekens refereren aan een betaalsysteem voor personen en het publiek kan menen dat beide merkhouders aan elkaar gelieerd zijn. Merk en teken zijn naar mening van opposant in hoge mate gelijkend.

10. De diensten zijn volgens opposant identiek en in ieder geval zeer gelijksoortig. Het in aanmerking komend publiek van merk en teken is hetzelfde en het betreft een geïnteresseerd publiek dat volgens opposant vanwege de sterke overeenstemming snel verward zal raken over de herkomst van de diensten.

11. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er verwarring kan ontstaan over de herkomst van de diensten. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

12. Verweerder betwist dat merk en teken in hoge mate gelijkend zijn. Het feit dat de elementen WEPAY met elkaar overeenstemmen, wil niet zeggen dat dit element ook het meest dominante onderdeel is. De kleuren en de beeldelementen vallen volgens hem ook erg op. Het gedeelde element WEPAY is een zeer beschrijvend element en de doelgroep waaraan betaald wordt is verschillend. De verschillen tussen merk en teken zijn volgens verweerder groter, waardoor er geen enkele overeenstemming is tussen beide tekens.

13. Nu de tekens niet overeenstemmend zijn, acht verweerder het overbodig om verder in te gaan op de vergelijking van de diensten.

14. Het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder een beperkt en gespecialiseerd publiek met een hoog aandachtsniveau. Daarbij komt dat de diensten van verweerder gericht zijn op een hele specifieke doelgroep, namelijk bedrijven en werkgevers die enkel actief zijn in de luchtvaart.

15. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

16. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

17. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

18. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten“(hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

19. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

20. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

21. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Zakelijke administratie; administratieve diensten; uitzending, detachering van en bemiddeling ten behoeve van personeel; werving en selectie van personeel; diensten	Klasse 35 Gegevensverwerkingsdiensten op het gebied van loon- en salarisbetalingen; Consultancy op het gebied van werkgelegenheid; Diensten van

van een arbeidsintermediair, waaronder begrepen arbeidsbemiddeling; salarisadministratie; verloning van personeel; administratieve diensten waaronder boekhouding, personeels- en loonadministratie; management op het gebied van personeelszaken; advisering en voorlichting inzake personeel, personeelszaken en het uitzenden van personeel; administratieve diensten zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures en verwerking van cao- en wetswijzigingen.	arbeidsbureaus; Personeelswerving; Uitbesteding van personeel; Consultancy met betrekking tot personeelswerving; Verstrekken van informatie over werkgelegenheid; Diensten van uitzendbureaus. <i>Class 35 Data processing services in the field of payroll; Employment consultancy; Employment agencies; Employment recruitment; Employment consultancy services; Employment outplacement services; Employment recruiting consultancy; Employment agency services; Employment bureau services; Providing employment information; Temporary employment agencies.</i>
Kl 36 Advisering, bemiddeling, begeleiding en ondersteuning op financieel gebied.	Klasse 36 Het debiteren van loonbelasting <i>Cl 36 Payroll tax debiting services</i>
Kl 45 Juridische diensten; juridische dienstverlening en advisering op het gebied van arbeidsrecht en verband houdende met personeelszaken.	

Klasse 35

22. "Gegevensverwerkingsdiensten op het gebied van loon- en salarisbetalingen" van verweerder zijn identiek aan "salarisdiensten" van opposant. De diensten van verweerder zijn immers een onderdeel van de salarisadministratie. Wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, *Fifties*, T 104/01 en van 24 november 2005, *Arthur et Félicie*, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420).

23. De diensten "Consultancy op het gebied van werkgelegenheid; Diensten van arbeidsbureaus; Personeelswerving; Uitbesteding van personeel; Consultancy met betrekking tot personeelswerving; Verstrekken van informatie over werkgelegenheid; Diensten van uitzendbureaus" zijn allemaal identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van opposant. Alle diensten hebben immers betrekking op personeel gerelateerde zaken.

Klasse 36



24. De diensten in klasse 36 van verweerder zijn nauw verwant aan de diensten in de klassen 35 en 36 van opposant en derhalve minstens soortgelijk te beschouwen, aangezien de diensten van verweerder ook uitgevoerd kunnen worden in het kader van de diensten van het ingeroepen recht. Bovendien kunnen de diensten in klasse 36 van het ingeroepen merk ook "adviesing, bemiddeling, begeleiding en ondersteuning" betreffen op het gebied van het debiteren van loonbelasting

Conclusie

25. De diensten van verweerder zijn deels identiek en deels soortgelijk aan deze van opposant

Vergelijking van de tekens

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

27. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

30. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden WEPAYPEOPLE. De woorden WE en PEOPLE zijn in het blauw weergegeven en het woord PAY in rood. De letter W is gestileerd, evenals de letters A en Y. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden WEPAYPILOTS. De

woorden WE en PILOTS zijn in het blauw weergegeven en het woord PAY in grijs. Het woord PILOTS is kleiner weergegeven en boven de letter Y is de staart van een vliegtuig weergegeven, met hierin de gestileerde afbeelding van 2 personen.

31. In visueel, auditief en begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht en het bestreden teken het wordelement 'WEPAY' delen. De woorden PEOPLE en PILOTS zijn verschillend.

32. In het onderhavige geval geldt dat de woorden 'WEPAY' beschrijvend zijn voor de diensten van het ingeroepen recht, nu dit 'wij betalen' betekent. Hetzelfde geldt voor de woorden PEOPLE (mensen) en PILOTS (piloten), te weten de doelgroepen waaraan betaald wordt. Het Bureau is van oordeel dat deze Engelse woorden tot de basiswoordenschat van het in aanmerking komend publiek in de Benelux behoren. De diensten van het ingeroepen recht hebben allemaal betrekking op het betalen van mensen, hetzij rechtstreeks zoals in het geval van salarisadministratie, hetzij doordat er sprake is van een arbeidsgerelateerde dienst, waarbij er sprake is van betalen aan mensen of piloten. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

33. Om voormelde reden komt in het onderhavige geval het meeste belang toe aan de beeldelementen en kleurgebruik in het ingeroepen recht en de opvallende beeldelementen in het bestreden teken. De aanwezigheid van deze elementen leidt tot duidelijke verschillen tussen het ingeroepen recht en het bestreden tekenwelke, gezien de grootte en centrale positie in het geheel, niet door het publiek zullen worden veronachtzaamd (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012).

34. *Conclusie*

35. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens weliswaar in visueel, auditief en begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn, maar dat die overeenstemming uitsluitend is gelegen in woorden die beschrijvend zijn voor de diensten van zowel het ingeroepen recht als die van het bestreden teken.

A.3. Globale beoordeling

36. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

37. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de bestreden diensten gericht op zowel het algemene publiek, alsmede op een professioneel gebied, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het

gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

38. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Zoals hierboven uiteen werd gezet, zijn de woorden beschrijvend en is de onderscheidingskracht van het ingeroepen recht gelegen in de totaalindruk van het merk.

39. De overeenstemming tussen de tekens berust enkel op een element dat beschrijvend is voor de diensten waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd. Zoals gezegd zal het publiek een beschrijvend element dat deel uitmaakt van een complex merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominante element van de totaalindruk die door dat merk wordt overgebracht (zie overweging 32). Het Bureau houdt er ook rekening mee dat het bestreden teken een zeer opvallend figuratief element bevat dat niet aanwezig is in het ingeroepen recht. Dit figuratieve element zorgt voor een opvallend verschil tussen de tekens.

40. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en, als gevolg daarvan, is het onwaarschijnlijk dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

C. Conclusie

41. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2013674 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1360287 wordt ingeschreven.

44. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 juli 2019

Saskia Smits
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar: Erica Hartinger